

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

№ _____

РІШЕННЯ

4 вересня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 01.03.2013 № 198 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення eNeCI Продактс, Інк. (США) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.12.2012 про відмову в реєстрації знака «AGELOC» за заявкою № m 2011 10584.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 26.06.2013, 04.09.2013.

Представники апелянта – Гренчук С.Р., Гренчук М.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «AGELOC» за заявкою № m 2011 10584 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 05 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком «ЭГИЛОК», (свідоцтво № 18352 від 15.02.2001, заявка № 97061542 від 02.06.2001),

- з словесним знаком «ЕГІЛОК», (свідоцтво № 34628 від 15.09.2003, заявка № 2001052939 від 16.05.2001), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЕГІШ Дьодьсердьяр Ньільваношан Мюкеде Ресвеньтаршашаг (HU),

- з словесним знаком «EGILOK» (міжнародна реєстрація № 669817 від 17.01.1997, пріоритет від 25.07.1996), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я EGIS GYOGYSZERGYR Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag (HU), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – eHeCI Продактс, Інк. (США) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «AGELOC» за заявкою № т 2011 10584.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків та прийшов до висновку, що, за ознаками схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками.

Апелянт порівняв перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та зазначає, що за критеріями встановлення однорідності товарів, товари не є однорідними. Протиставлені знаки зареєстровані для рецептурних фармацевтичних препаратів, особливо для лікування серця. Товари, для яких заявляється знак не є лікарськими препаратами, а відносяться до категорії спеціальних харчових продуктів і застосовується для оптимізації раціону людини та корекції структури харчування з ціллю затримання процесу старіння. На відміну від товарів протиставлених знаків, які розповсюджуються тільки через аптеки за рецептом лікаря, реалізація товарів заявленого позначення може здійснюватися через систему коректного маркетингу, дієтичні відділи магазинів та спеціалізовані магазини.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення використовується для заявлених товарів і вже набуло розрізняльної здатності, що підтверджується інформацією з сайту заявника. Апелянт також просить прийняти до уваги наявність реєстрації знака «AGELOC» у Відомстві з питань гармонізації на внутрішньому ринку (ОНІМ), як знака Співтовариства, та реєстрації цього знака в інших країнах світу, таких як США, Норвегія, Російська Федерація, Ізраїль тощо. Апелянт стверджує, що заявлене позначення асоціюється у споживачів саме з анти-віковою продукцією, що випускається апелянтом.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 10584 та зареєструвати позначення «AGELOC» відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

Листами від 13.06.2013 вх. № 11145, від 29.07.2013 № 13977 в доповнення до матеріалів заперечення апелянт надіслав додаткові матеріали, що підтверджують використання знака на території України та лист-згоду від власника протиставлених знаків.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «AGELOC» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом

Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «AGELOC» виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлені словесні знаки «ЭГИЛОК» за свідоцтвом № 18352, «ЕГІЛОК», за свідоцтвом № 34628, «EGILOK» за міжнародною реєстрацією № 669817 виконані стандартним шрифтом великими літерами кирилицею та латиницею.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Порівняльний аналіз заявленого позначення «AGELOC» та протиставлених знаків «ЭГИЛОК», «ЕГІЛОК», «EGILOK» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю близьких та співпадаючих звуків, їх розташуванням, наголосом, характером співпадаючих частин.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Як зазначав апелянт у заяві про реєстрацію знака «AGELOC» штучне слово. У запереченні апелянт зазначив, що слово «AGELOC» являє собою поєднання двох слів «AGE» і «LOC», яке означає «гальмувати вік».

Слова «ЭГИЛОК», «ЕГІЛОК», «EGILOK» є штучними словами і не мають визначеного смислового значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленими словесними знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та

заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення «AGELOC» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: дієтичні домішки, дієтичні харчові домішки на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); домішки лікарські (медичні), в тому числі вітамінні і мінеральні, що використовуються в якості складової частини дієтичних, харчових та біологічно-активних домішок (БАДів)».

Протиставлений знак «ЭГИЛОК» за свідоцтвом № 18352 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтические средства для человека, в особенности адреноблолирующие сердечные лекарственные средства».

Протиставлений знак «ЕГІЛОК» за свідоцтвом № 34628 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати для використання людиною».

Протиставлений знак «EGILOK» за міжнародною реєстрацією № 669817 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «pharmaceutical preparations for human use, in particular beta-blocker cardiac medicines (фармацевтичні препарати для використання людиною, зокрема, бета-адреноблокатори)».

Відповідно до Фармацевтичної енциклопедії (Фармацевтична енциклопедія. Видання друге / Голова ред. ради В.П. Черних. – К.: МОРІОН, 2010. – 1632 с.):

лікарський препарат або фармацевтичний препарат – продукт фармацевтичної діяльності, що має певний склад, певну лікарську форму, упаковку, термін придатності. Лікарський препарат призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму, а також профілактики, напр. контрацептивні засоби, стрес-препарати та ін.;

біологічно активні добавки належать до категорії спеціальних харчових продуктів і застосовуються для оптимізації раціону сучасної людини з урахуванням рекомендованих норм споживання основних нутрієнтів, для корекції структури харчування людини, а також для профілактики цілої низки захворювань.

Лікарський препарат «ЕГІЛОК» («ЭГИЛОК», «EGILOK») – відноситься до лікарських засобів, які впливають на серцево-судинну систему. Селективні блокатори бета-адренорецепторів. Код АТС С07А В02. Вони застосовуються для лікування підвищеного артеріального тиску, профілактики болі у серці при стенокардії, для лікування аритмій, у якості підтримуючої терапії після

інфаркту міокарда та для профілактики мігрені (med-lit.org.ua/drug1/ua_000276.htm, www.egis.by/products/egilok-tbl).

Товари, марковані заявленим позначенням, відносяться до категорії спеціальних харчових продуктів і застосовуються для оптимізації раціону сучасної людини з урахуванням рекомендованих норм споживання основних нутрієнтів, для корекції структури харчування.

Товари під назвою «AGELOC» є такими, що мають проти вікові властивості, застосовуються для омолодження організму та спрямовані на боротьбу зі старінням (www.ageloc.com).

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.01.2011 № 05.03.02-03/3847 підтверджує, що продукція, маркована заявленим позначенням, є дієтичною добавкою до раціону харчування, не є лікарським засобом та встановлює, що реалізацію цієї продукції здійснювати через аптечну мережу, спеціалізовані магазини та спеціалізовані відділи торгівельної мережі.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав інформацію щодо реєстрації знака «AGELOC» відносно товарів 03 та 05 класів МКТП у багатьох країнах, таких як США, Норвегія, Росія, Ізраїль, країни Латинської Америки, Європейському Союзу та інших. В Україні знак зареєстровано відносно товарів 3 класу МКТП (свідоцтво України № 157763).

Апелянт також надав Каталог продукції за 2010-2011 роки, який випущений українською мовою та призначений для українського споживача, що підтверджує використання позначення «AGELOC» для заявлених товарів.

На зразках етикеток для БАДів, що відносяться до технології «AGELOC», наданих апелянтом, міститься інформація щодо складу продукції, засобу застосування, застережень при застосуванні, адреса українського представництва апелянта та зазначено, що це дієтична добавка з рослинними екстрактами.

Товари, марковані заявленим позначенням, реалізуються через дистриб'юторську мережу шляхом прямого продажу (<http://brands.kiev.ua/>).

Апелянт на доповнення до заперечення надав колегії Апеляційної палати лист від 12.08.2013 власника протиставлених знаків, в якому зазначено, що компанія ЕГІШ Дьодьсердьяр Ньільваношан Мюкеде Ресвеньтаршашаг (EGIS GYOGYSZERGERY Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag (HU), власник міжнародної реєстрації № 669817 знака «ЕГІЛОК», реєстрацій в Україні № 18352 знака «ЭГИЛОК», № 34628 знака «ЕГІЛОК», не заперечує проти реєстрації та використання в Україні компанією eHeCI Продактс, Інк. (NSE Products (US), знака «AGELOC», що поданий відповідно до заявки на знак № m 2011 10584 відносно наступних товарів 05 класу МКТП: дієтичні домішки, дієтичні харчові домішки на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); домішки лікарські (медичні), в тому числі вітамінні і мінеральні, що

використовуються в якості складової частини дієтичних, харчових та біологічно-активних домішок (БАДів).

Враховуючи всі вищевикладені аргументи, у тому числі наявність листа від власника протиставлених знаків про згоду на реєстрацію та використання на території України заявленого позначення «AGELOC», колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 2011 10584 може бути зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення eNeSI Продактс, Інк. (США) задовольнити.
2. Рішення Державної служби 19.12.2012 про відмову в реєстрації знака «AGELOC» за заявкою № т 2011 10584 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору), знак «AGELOC» відносно товарів 05 класу МКТП у такій редакції:

«дієтичні домішки, дієтичні харчові домішки на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); домішки лікарські (медичні), в тому числі вітамінні і мінеральні, що використовуються в якості складової частини дієтичних, харчових та біологічно-активних домішок (БАДів)».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.П.Салфетник

М.Ю.Потоцький